Arbitraje nombre de dominio cabanashuilohuilo.cl

Oficio NIC Oficio NIC 15460-2012

Santiago, 4 de Octubre de 2012.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO : Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, Oficio NIC 15460-2012 se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "cabanashuilohuilo.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 11 de Enero de 2012, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 19 de enero, a las 11:30 horas, lo que se notificó a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico, según consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 19 de Enero 2012, se efectúa el comparendo de conciliación y o de fijación de procedimiento, al que asiste dona Maria Jose Arancibia O en representación de Huilo Huilo Desarrollo Turístico Limitada. No asiste nadie en representación de don Carlos Lampre Pena y Lillo. En vista de lo anterior, no hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral. Que con fecha 19 de Enero de 2012 se notifica a las partes del procedimiento por correo electrónico.

CUARTO: Que, con fecha 3 de Febrero de 2012, y estando dentro de plazo, don Gonzalo Sánchez Serrano en representación de Huilo Huilo Desarrollo Turístico Limitada, segundo solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

1. Que, mi representada se encuentra ubicada en el Km 55 Camino Internacional Panguipulli, Neltume, Región de Los Ríos. Chile es un país de una geografía y valores

naturales relevantes, en especial el Cordón Montañoso de Los Andes y la Selva Patagónica en donde se ubica Huilo Huilo. En los bosques podemos entender las comunidades biológicas a través de sus procesos ecológicos y evolutivos, valorar su importancia como regulador del delicado flujo de energía y equilibrio de materia en la biosfera, junto con su contribución como reserva de diversidad biológica a nivel mundial.

2. Que, en dicho lugar se encuentra la Reserva Biológica Huilo Huilo, Fundación Huilo Huilo con diversos alojamiento Nawelpi Lodge, Baobab Hotel & Spa, Montaña Mágica Lodge, Canopy Village, Cabañas Huilo Huilo, Camping Huilo Huilo, Hostal Bosque Encantado.
3. Que, Con actividades como Trekking, Cabalgatas, Expediciones en Vehículo, Canopy, Mountain Bike, Kayak, Navegación, Pesca con Mosca, Montañismo, Nieve Aventura.
4. Que, además cuenta con las siguientes atracciones: Centro de Nieve Aventura, Travesía Lago Pirehueico, Lawenko Spa, Cervecería, Restaurantes, Seres Mágicos, Museo de los Volcanes.
5. Que, dado el carácter que poseen los productos y servicios entregados por mi mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, mi representada protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto HUILO HUILO y una familia de marcas con dicho concepto conforme se desprende de los registros de marca comercial, que se acompañan en el primero otrosí.
6. Que, todo lo anterior demuestra que mi representada HUILO HUILO DESARROLLO TURÍSTICO LTDA. es la creadora, usuaria y quien ha posicionado en Chile el signo HUILO HUILO. Ello es un hecho “público y notorio” el cual es reconocido por todo el mercado nacional de acuerdo a las pruebas que se adjuntan en otrosí de esta presentación.

7. Que, el nombre de dominio solicitado CABANASHUILOHUILO.CL, se compone de elementos que son idénticos a la marca de mi representada. Ello no cabe dudas que traería como consecuencia lógica, los males que tanto se trata de evitar en nuestra economía como lo son la dilución marcaria y la confusión en el mercado**.**
8. Que, en este sentido, estimamos que ante el hecho de la igualdad de conceptos y anterioridad registral es antecedente suficiente para que el dominio en cuestión sea asignado a mi mandante.
9. Que, mi cliente es titular de marcas famosas en el mercado, hace uso efectivo de ellas y obrando de buena fe, asimismo, ha invertido ingentes sumas de dinero para difundir sus marcas y prestigio a nivel nacional.
10. Que, de esta manera de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión en el público nacional pues la marca famosa HUILO HUILO de mi representada será relacionada en forma directa con la fama y prestigio de mi cliente, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero.
11. Que, por lo anterior estimamos que es improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante, es inseguro y contrario a derechos de propiedad industrial y a la fama y prestigio de HUILO HUILO DESARROLLO TURÍSTICO LTDA.
12. Que, como cuestión previa, debemos señalar qué debemos entender por nombre de dominio y cuál es la función que cumple dentro del mercado. Para ello recogemos lo que ha indicado la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso “Avon Products Incorporated” (denuncia) contra “Comercial Lady Marlene S.A.” señalando al respecto: “ Si bien la función de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos conectadas a la red, de manera simple y rápida dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen

también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos".

13. Que, así lo ha dicho diversa jurisprudencia arbitral, indicando que los nombres de dominio se relacionan con el carácter mnemotécnico siendo cualidad esencial para contribuir a la localización eficiente de los recursos informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahí que sea necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional. Esta función impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Es en este sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio.
14. Que, dada esta función que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener mi representada una marca comercial, solicitamos que este caso sea evaluado más allá del principio FIRST COME FIRST SERVED, actualización del antiguo aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", que en materia de nombres de dominio se traduce en "el primero que llega es el único servido" por el administrador del sistema de nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se configura una suerte de derecho preferente respecto del solicitante que primero haya presentado su solicitud de registro, situación que en muchos casos involucra una profunda injusticia.
15. Que, afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de internet se han ido refinando, de esta manera los conflictos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Es así como la regulación sobre nombres de

dominio en la actualidad está orientada a la asignación “aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho”. Es justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto, ya que sin duda alguna mi mandante posee sólidos fundamentos.

16. Que, es así como mi representada es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa. De lo contrario se está vulnerando abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, derecho que se encuentra protegido en nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil**.**
17. Que, el rechazar nuestra solicitud, se estaría vulnerando el derecho de propiedad sobre las cosas incorporales como lo son las marcas comerciales, no pudiendo en caso alguno ser privado o limitado en los atributos o facultades esenciales del dominio.
18. Que, lo anterior no busca limitar al primer solicitante de poder iniciar su actividad económica cualquiera que ella sea, lo que buscamos es que no utilice para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado al NIC Chile otro nombre de dominio.
19. Que, el artículo 14 del reglamento NIC CHILE, señala: “Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros…”
20. Que, en suma, puede sostenerse que una solicitud de registro de nombres de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación

o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes.

21. Que, por otra parte, debemos hacernos cargo de la "dilución" de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razón social de mi representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por mi mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que mi mandante tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.
22. Que, debemos agregar, en cuanto al análisis del nombre de los nombres de dominio en general, estos pueden ser de estructura simple o compleja. El primero, breve o compuestos por un solo elemento y complejo, en el caso que el nombre de dominio contenga múltiples elementos, ante lo cual el juez Árbitro deberá analizar el significado de los elementos involucrados.
23. Que, el nombre de dominio CABANASHUILOHUILO es complejo, por cuanto contiene dos elementos CABANAS Y HUILOHUILO la marca de mi representada HUILO HUILO, aplicándose además en este caso los criterios gráfico y fonético.
24. Que, en definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica.

25. Que, por último, debemos tener presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.
26. Que, de acuerdo a lo planteado, estimamos fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto CABANASHUILOHUILO.CL dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con mi mandante HUILO HUILO DESARROLLO TURÍSTICO LTDA.
27. Que, asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. Conforme a lo anterior, estimamos que nuestra contraparte no posee un derecho equivalente al nuestro dado que no tiene una marca registrada sobre el nombre de dominio solicitado y más aún no posee derecho alguno que pueda rebatir el de nuestra representada.
28. Que, en suma, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan a mi mandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.
29. Que, en razón de todas las consideraciones mencionadas y de las facultades que el reglamento del ha dotado a los árbitros designados para dirimir conflictos de esta naturaleza, venimos en solicitar se conceda el registro del nombre de dominio

CABANASHUILOHUILO.CL a la empresa que represento, en razón de los antecedentes de hecho y de derecho que hemos expuesto en esta presentación.

QUINTO: Que, en un otrosí, Huilo Huilo Desarrollo Turístico Ltda acompaño, los siguientes documentos:

1. Listado de marcas comerciales de mi representada que contienen la expresión HUILO HUILO.
2. Impresión de la página web de mi representada.

SEXTO: Que, con fecha 3 de Febrero de 2012 se proveyó dicha presentación y se dio traslado a la contraparte, todo lo cual fue notificado por correo electrónico.

SEPTIMO: Que, don Carlos Lampre Pena y Lillo no efectúo presentación alguna.

OCTAVO: Que, no siendo necesario recibir la causa a prueba pues todo el juicio transcurrió en rebeldía del primer solicitante con fecha 28 de Septiembre de 2012, se cita a las partes a oír sentencia y se notifica dicha resolución por correo electrónico a las partes.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

SEGUNDO: Que, el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros;

TERCERO: Que, el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

CUARTO: Que, tal como consta del expediente en el presente juicio arbitral, solo el segundo solicitante ha manifestado interés en el nombre de dominio en disputa y solamente este ha acompañado documentos en que se fundaría su mejor derecho para ser asignatario del nombre de dominio cabanashuilohuilo.cl;

QUINTO: Que, respecto del primer solicitante solo se puede señalar que todo el juicio ha transcurrido en rebeldía, sin que este arbitro haya podido sopesar cuáles eran sus "derechos" sobre el nombre el dominio materia de este arbitraje.

SEXTO: Que, por su parte el segundo solicitante o Huilo Huilo Desarrollo Turístico Limitada señalo que se trata de un conocido centro turístico ubicado en la Región de los Rios, con amplia difusión en la prensa escrita y audio-visual, que además cuenta con registros marcarios obtenidos antes de la traba de la litis para la expresión HUILO HUILO en Chile, para distinguir, entre otros, servicios de turísticos.

SEPTIMO: Que, además el nombre de dominio corresponde casi exactamente a su razón social, cuyo fecha de constitución es muy anterior a la traba de la litis.

OCTAVO: Que, por lo anterior es posible concluir que el primer solicitante lo único que hace es agregar el concepto "cabanas" al segmento huilohuilo sin que dicho cambio impida asociar al dominio materia de este arbitraje con el segundo solicitante. Además, en caso de adjudicarse el nombre de dominio al primer solicitante se podría estar vulnerando el orden público económico, pues los consumidores no tendrían herramientas suficientes para poder

eficientemente distinguir la procedencia empresarial de los servicios que se le ofrece en el mercado.

NOVENO: Que, adicionalmente este arbitro procedió a visitar la página cabanashuilohuilo.cl para determinar que uso le estaba dando el primer solicitante y pudo comprobar que en ella aparece en forma destacada una imagen del Hotel Huilo Huilo, de propiedad del segundo solicitante, lo que confirma la evidente confusión que se producirá en caso de asignar el dominio al primer solicitante.

DECIMO: Que, lo anterior además permite sostener fundadamente que el primer solicitante pretende obtener una ventaja comercial utilizando para ello la imagen, nombre, prestigio del segundo, lo que resulta inaceptable.

UNDECIMO: Que, por lo anterior, el adjudicar el nombre de dominio en disputa al primer solicitante ocasionaría una dilución evidente de la marca, nombre e imagen del segundo solicitante.

DUODECIMO: Que, asimismo este arbitro ha podido constatar que Huilo Huilo Desarrollo Turístico Limitada utiliza masivamente la expresión HUILO HUILO en el mercado y que cuenta con una gran cantidad de clientes tanto en Chile como en el extranjero;

DECIMO TERCERO: Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por el segundo solicitante, y habiendo comprobado este arbitro que los criterios de titularidad de Marcas Comerciales, uso, principio de la buena fe, existencia de nombre comercial, Uso masivo en el mercado, están presente en los argumentos de éste, es que este árbitro ha llegado a la conclusión que a Huilo Huilo Desarrollo Turístico Limitada le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

DECIMO CUARTO: Que, respecto de las costas, y no habiendo el segundo solicitante solicitado se condene en costas al primero, cada parte se haga cargo de las mismas.

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el segundo solicitante por el nombre de dominio **"CABANASHUILOHUILO"** asignándose, en consecuencia a Huilo Huilo Desarrollo Turístico Limitada .

SEGUNDO: Cada parte de hará cargo de sus costas.

Comuníquese y notifíquese a NIC Chile por correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Resolvió Patricio de la Barra.

Alicia Medel Acuna Matias Moreno Poblete